

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2025, поданное Публичным акционерным обществом «Новолипецкий металлургический комбинат», город Липецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2025707068, при этом установила следующее.



Обозначение “  ” по заявке №2025707068 заявлено на регистрацию товарного знака с приоритетом по дате поступления 29.01.2025 в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.08.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2025707068 в отношении товаров 06 класса МКТУ, так как выявлено несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483

Кодекса.

В результате проведения экспертизы выявлен сходный до степени смешения товарный знак «**PRIME**» (номер регистрации 489748 с приоритетом от 26.09.2011), зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Сайвал", 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, литер А, офис 204, в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 21, 31 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2025 поступило возражение, в котором заявитель сообщает следующее.

Заявитель в рамках возражения сообщил об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения, а именно, о получении письма-согласия от владельца противопоставления.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.08.2025 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2025707068 в отношении товаров 06 класса МКТУ, перечисленных в скорректированном перечне от 20.08.2025, а именно, для «арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; баббит; бакены несветящиеся металлические; балки металлические; балки широкополочные металлические; баллоны [резервуары] металлические для сжатых газов или жидкого воздуха; балюстрады металлические; бассейны плавательные [конструкции] металлические; бериллий [глюциний]; беседки [конструкции] металлические; бирки пришивные для одежды металлические; бирки самоклеющиеся металлические для сумок; блюмы [металлургия]; болванки из обычных металлов; болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бочки причальные металлические; буквы и цифры из обычных металлов, за исключением типографских; бункеры металлические немеханические; бюсты из обычных металлов; ванадий; ведра мусорные металлические, за исключением для бытовых целей; винты

металлические; воздуховоды для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха металлические; воздуховоды и трубы металлические для систем центрального отопления; воздуховоды металлические для систем центрального отопления; вольфрам; ворота металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические; втулки обжимные металлические для рукояток; вывески металлические; вышки для прыжков в воду металлические; гайки металлические; галенит [руда]; гвозди металлические; гвозди обивочные металлические; гвозди подковные; гвозди сапожные металлические; гвозди финишные металлические; германий; губки тисков металлические; двери бронированные металлические; двери металлические; двери раздвижные металлические; двери распашные металлические; двери складные металлические; дефлекторы дымовых труб металлические; диспенсеры билетов для очереди металлические; диспенсеры для полотенец металлические; диспенсеры для туалетной бумаги металлические; диспенсеры пакетов для собачьих отходов металлические; доводчики дверные металлические, неэлектрические; дома сборные [готовые к сборке] металлические; доски мемориальные металлические; дымоходы металлические; дюбели металлические; жалюзи металлические; жалюзи наружные металлические; железо вольфрамовое; железо обручное; железо титановое; железо, необработанное или частичнообработанное; желоба водосточные металлические; желоба водосточные уличные металлические; жечь; заглушки металлические; заготовки плоские стальные; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для запечатывания мешков металлические; зажимы для канатов, тросов металлические; заклепки металлические; замки для коробок металлические; замки для портфелей металлические; замки для сумок металлические; замки для транспортных средств металлические; замки металлические, за исключением электрических; замки навесные металлические, за исключением электронных; замки пружинные; запоры для контейнеров металлические; запоры металлические, за исключением электрических; запоры пружинные; защелки металлические; звенья натяжные соединительные; знаки дорожные несветящиеся немеханические металлические; знаки номерные металлические; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; кабинки пляжные металлические; кабины звукоизоляционные

передвижные металлические; кабины телефонные металлические; кадмий; камеры покрасочные металлические; канаты для подвесных дорог; канистры металлические; карнизы металлические; колонны строительные металлические; колпаки дымовых труб металлические; колпачки укупорочные для бутылок металлические; колпачки укупорочные металлические; колышки [штифты] металлические; колышки для палаток металлические; кольца медные; комплекты дверные металлические; комплекты оконные металлические; консоли строительные металлические; конструкции металлические; конструкции стальные; контейнеры для слива масла металлические; коробки дверные металлические; кровли металлические; кровли металлические со встроенными фотоэлементами; крюки для крепления кровельного шифера; листы стальные; литье стальное; металл листовой; металлы пирофорные; металлы; порошкообразные; молдинги для строительства металлические; накладки для гидроизоляции строительные металлические; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; настилы металлические; обшивки для стен строительные металлические; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения для печей металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; окна металлические; опалубки для бетона металлические; панели акустические металлические; панели дверные металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; переплеты оконные створные металлические; платформы сборные металлические; плитка для облицовки стен металлическая; плитка напольная металлическая; плитка строительная металлическая; плиты анкерные; плиты для дорожных покрытий металлические; плиты для строительства металлические; плиты напольные металлические; покрытия дорожные металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия облицовочные для конструкций металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полы металлические; потолки металлические; резервуары для жидкого топлива металлические; резервуары для сжатых газов или жидкого воздуха металлические; резервуары металлические; резервуары плавучие металлические; свинарники металлические; сейфы [металлические или неметаллические]; сейфы электронные; ставни металлические; ставни наружные металлические; стали

легированные; сталь, необработанная или частично обработанная; теплицы переносные металлические; упаковки из жести; черепица кровельная желобчатая металлическая; черепица кровельная металлическая».

В подтверждение доводов возражения направлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака, поступивший 02.06.2026 [1].

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.01.2025) подачи заявки №2025707068 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный за № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по

звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2025707068 заявлено обозначение «», состоящее из словесного элемента «EXTERA PRIME», выполненного буквами латинского алфавита, а также из изображения угловатых линий в три ряда. Предоставление правовой охраны в рамках возражения испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан до степени смешения товарный знак «» по свидетельству №489748 с приоритетом от 26.09.2011, зарегистрированный на имя Иващенко Алексея Ивановича, 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр-кт, д. 81, корп. 1, кв. 131, в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 20, 21, 31 классов, однородных заявленным товарам 06 класса МКТУ.

Затем, 08.10.2025 Роспатентом зарегистрирован договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №489748 в отношении

всех товаров на имя нового правообладателя - Общество с ограниченной ответственностью "Сайвал", 192148, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 34, литер А, офис 204 (RU).

От имени нового владельца получен оригинал письма-согласия [1] на регистрацию заявленного обозначения.

Сходство сопоставляемых обозначений «  » и « **PRIME** » обуславливается присутствием в составе сопоставляемых обозначений фонетически, семантически и графически тождественного словесного элемента. Однородность товаров 06 класса МКТУ обусловлена совпадением родовой принадлежности сопоставляемых товаров к металлам и изделиям из них.

Ознакомившись с указанным согласием [1], коллегия установила, что данный документ составлен в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон и предоставлен в отношении части заявленного перечня товаров 06 класса МКТУ. В частности в перечне товаров 06 класса МКТУ, на которые выдано согласие, отсутствуют позиции *«сейфы [металлические или неметаллические]; переплеты оконные створные металлические»*, которые в свою очередь являются однородными товарам 06 класса МКТУ *«изделия из металлов»*, поэтому в данной части представленное согласие не может быть учтено.

Письмо-согласие принимается в том виде, в котором написано, а оценка однородности заявленных товаров проводится только с перечнем противопоставленного знака, но не с товарами, перечисленными в письме-согласии, так как воля владельца знака должна быть выражена прямым образом.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 06 класса МКТУ скорректированного перечня за исключением *«сейфы [металлические или неметаллические]; переплеты оконные створные металлические»*, ввиду преодоления противопоставления путем получения письма-согласия.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2025, отменить решение Роспатента от 25.08.2025 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2025707068.